

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение от 07.02.2011, поданное ОАО «Валуйский ликеро-водочный завод» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 12.11.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009717315/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2009717315/50 с приоритетом от 20.07.2009 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольная продукция».

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее изображение бутылки с этикеткой и медальоном, прикрепленным к горлышку бутылки льняным шнурком.

На этикетке расположены словесные элементы «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ», выполненные в две строки, под ними на фоне темного горизонтально ориентированного прямоугольника расположен словесный элемент «ВОДКА». Указанные элементы выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. В нижней части этикетки расположено слово «Кедровая», выполненное курсивом на фоне четырехугольной фигуры, верхняя часть которой ограничена прямой линией, а нижняя - выпуклой криволинейной линией, при этом горизонтально ориентированный прямоугольник наложен на четырехугольную

фигуру. Этикетка также содержит элементы, необходимые для маркировки вино-водочных изделий, выполненные мелким шрифтом, а именно: ОАО «Валуйский ликеро-водочный завод», 40% крепость, 0,5 л. объем, «чрезмерное употребление алкогольной продукции вредно для здоровья человека».

На медальоне по кругу расположены словесные элементы «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ», в центральной части медальона указан производитель товара – ОАО «Валуйский ликеро-водочный завод».

Бутылка укупорена коричневым продолговатым винтовым колпачком.

Обозначение выполнено в золотом, зеленом, коричневом, белом, сером цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 12.11.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» по заявке №2009717315/50 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» сходно до степени смешения с серией товарных знаков «ЗЕЛЁНАЯ МАРКА», ранее зарегистрированных на имя других лиц в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ: свидетельства №№ 232999[1], 259058[2], 285365[3], 279219[4], 291017[5], 295697[6], 301580[7], 287560[8], 340915[9], 340916[10], 340917[11], 370932[12], 398359[13], 397219[14], 350108[15], 375402[16], 370929[17], 375403[18]; с объемным товарным знаком по свидетельству № 322875[19]; со словесным товарным знаком «Zelyonaya marka» по свидетельству №372565[20]; с ранее заявленным на регистрацию комбинированным обозначением со словесным элементом «ЗЕЛЁНАЯ МАРКА» по заявке №2009713258/50 [21] и товарным знаком «МИЛЯ» по свидетельству №412517 [22].

В заключении также отмечено, что все цифры, знаки, слова, входящие в состав заявленного обозначения, кроме «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ», для части заявленных товаров 33 класса МКТУ «водка» являются неохранными элементами на основании

положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на вид, свойства, состав, место производства, производителя товаров и видовое наименование предприятия. Для остальных товаров 33 класса МКТУ заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида товара на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении от 07.02.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Возражение содержит анализ сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, на основании которого заявитель пришел к выводу, что противопоставленные товарные знаки со словесным элементом «ЗЕЛЁНАЯ МАРКА» не являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением, включающим словесный элемент «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ», в связи с отсутствием сходства по фонетическому, семантическому и визуальному критериям сходства, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенными в действие 10.05.2003 (далее – Правила), для определения сходства обозначений.

В возражении отмечено полное отсутствие сходства заявленного обозначения с объемным знаком по свидетельству №322875 [19] и обозначением по заявке №2009713258/50 [21].

По мнению лица, подавшего возражение, противопоставление товарного знака «МИЛЯ» по свидетельству №412517 [22] (заявка №2009717389) неправомерно, т.к., учитывая, что его дата приоритета совпадает с датой подачи заявленного обозначения по заявке №2009717315/50, и исходя из нумерации заявок, заявленное обозначение подано раньше.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.11.2010 и зарегистрировать товарный знак «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» по заявке №2009717315/50.

К возражению приложен акт экспертного исследования, выполненный Автономной некоммерческой организацией «Лаборатория прикладной лингвистики» [23].

На заседании коллегии, состоявшемся 12.04.2011, заявитель дополнительно представил Решение Арбитражного суда Воронежской области от 19.11.2010 по делу №А14-7847/2010/221/13 [24], Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда г. Воронежа от 25.02.2011 по делу №А14-7847/2010/221/13 [25] и письмо Роспатента от 20.08.2010, исх.№02/31-7514/08 [26].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (20.07.2009) поступления заявки №2009717315/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила.

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим

в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (14.4.2) Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.4) комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 14.10 Правил в случае, если разными заявителями поданы заявки на сходные до степени смешения товарные знаки в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров, имеющие одну и ту же дату поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, считается, что более ранний приоритет имеет та заявка, по которой доказана более ранняя дата ее почтовой отправки, а в случае поступления заявок непосредственно в

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности через «окно» без использования почтовой доставки более ранний приоритет имеет та заявка, которая имеет более ранний десятичный регистрационный номер федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение, включающее изображение бутылки с этикеткой и медальоном, прикрепленным к горлышку бутылки льняным шнурком.

Композиция этикетки имеет традиционное для вино-водочных изделий решение, включающее словесные элементы «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ», выполненные в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, под ними расположены неохранные словесные элементы «ВОДКА» и «Кедровая». Слово «ВОДКА» выполнено на фоне темного горизонтально ориентированного прямоугольника, а слово «Кедровая» расположено на фоне четырехугольной фигуры, верхняя часть которой ограничена прямой линией, а нижняя - выпуклой криволинейной линией, при этом горизонтально ориентированный прямоугольник наложен на четырехугольную фигуру. Этикетка также содержит неохранные элементы, выполненные мелким шрифтом: ОАО «Валуйский ликеро-водочный завод», 40% крепость, 0,5 л. объем, «чрезмерное употребление алкогольной продукции вредно для здоровья человека», указывающие на название производителя товара, свойства товара и указание предостерегающего характера для алкогольных напитков.

На медальоне по кругу расположены словесные элементы «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ», в центральной части медальона указан производитель товара – ОАО «Валуйский ликеро-водочный завод».

Бутылка укупорена коричневым продолговатым винтовым колпачком.

Регистрация товарного знака испрашивается в металлизированном золотом, зеленом, коричневом, белом, сером цветовом сочетании.

Исключение из охраны элементов, характеризующих товары 33 класса МКТУ и не занимающих доминирующего положения в композиции заявленного обозначения, в возражении не оспаривается.

Относительно довода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения, включающего видовое наименование товара «водка», требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ «алкогольная продукция», коллегия отмечает следующее.

Если обозначение, представляющее собой этикетку, содержащую конкретное наименование товара, заявлено в отношении перечня, представляющего собой название родовой группы, то оно не может быть зарегистрировано в отношении этого перечня, поскольку может быть ложным для части товаров, входящих в эту группу.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Приоритет противопоставленного товарного знака «МИЛЯ» по свидетельству №412517 [22] (заявка №2009717389/50) совпадает с приоритетом заявки №2009717315/50 – 20.07.2009. Таким образом, в один и тот же день в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности разными заявителями поданы заявки на сходные до степени смешения товарные знаки в отношении совпадающих товаров 33 класса МКТУ.

Поскольку данные заявки поступили непосредственно в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности через «окно» без использования почтовой доставки, согласно пункту 14.10 Правил более ранний приоритет имеет та заявка, которая имеет более ранний десятичный регистрационный номер федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а именно, заявка №2009717315/50.

Таким образом, противопоставленный товарный знак [22] в отношении товаров 33 класса имеет поздний приоритет и, соответственно, не может препятствовать государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Противопоставленное обозначение по заявке №2009713258/50 [21] зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ с присвоением ему регистрационного номера №428514.

Из совокупности противопоставленных товарных знаков следует выделить товарный знак [9], представляющий собой этикетку, и объемный товарный знак [8].

Следует отметить, что словосочетания «ЗЕЛЕНАЯ МАРКА» и «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» различаются как семантически, поскольку несут в себе разные понятия и идеи, так и фонетически, различаясь составом букв и звуков. Вместе с тем, в зависимости от композиционного расположения в составе знаков (в одну строку, в две строки по кругу) визуальное они могут усиливать или ослабевать степень сходства сравниваемых обозначений в целом.

Противопоставленный товарный знак [9] представляет собой этикетку прямоугольной формы, включающую, помимо словесных элементов «ЗЕЛЕНАЯ МАРКА», неохранные элементы «водка» и «кедровая», тождественные с элементами, включенными в заявленное обозначение, которые способствуют формированию сходного зрительного впечатления при восприятии заявленного обозначения и водки, маркированной этикеткой по свидетельству №340915 [9].

Кроме того, в композицию этикетки включен медальон, имеющий сходную форму и композиционное решение с медальоном, включенным в заявленное обозначение.

Так, в верхней части медальонов по дуге расположено слово «ЗЕЛЁНАЯ», выполненное заглавными буквами русского алфавита белого цвета. Медальоны пересечены плашкой с указанием наименований производителей.

Сходное цветовое решение этикеток и медальонов в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке [9] дополнительно усиливает их визуальное сходство, способствуя возникновению между ними ассоциативной связи.

Противопоставленный объемный товарный знак [8] представляет собой бутылку, укупоренную колпачком, с этикеткой прямоугольной формы и круглым

медальоном, прикрепленным к горлышку бутылки льняным шнурком, на котором расположены по кругу словесные элементы «ЗЕЛЕНАЯ МАРКА».

Следует обратить внимание, что наличие медальона, закрепленного на бутылке льняным шнурком, является запоминающимся элементом, играющим существенную роль в индивидуализации товара наряду с этикеткой.

Сходство этого товарного знака с заявленным обозначением обусловлено сходством их композиционных решений, а именно: бутылки традиционной формы с этикеткой, имеющей сходную форму, пропорции и близкую цветовую гамму с заявленным обозначением. Закрепленные на горлышке бутылок с помощью льняного шнурка медальоны также имеют сходное графическое начертание словесных элементов и близкое цветовое решение.

В целом, несмотря на некоторое визуальное различие, сравниваемый объемный товарный знак [8] ассоциируется с заявленным обозначением.

Резюмируя вышеизложенное, следует указать, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении экспертизы, по результатам которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009717315/50, следует признать обоснованным.

В отношении представленных заявителем судебных актов [24], [25] коллегия отмечает следующее.

В представленных судебных актах исследовалась степень сходства фотографического изображения бутылки водки «Зеленая миля Кедровая» со словесным товарным знаком «ЗЕЛЕНАЯ МАРКА» по свидетельству №232999 [1] и с объемным товарным знаком по свидетельству №301580[7], при этом вывод об отсутствии сходства словесного товарного знака [1] с фотографическим изображением бутылки водки «Зеленая миля Кедровая» обусловлен существенными различиями лексических, фонетических и графических характеристик обозначений «зеленая марка» и «зеленая миля» в соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, а отсутствие сходства с объемным товарным знаком [7] обусловлено недостатком общих сходных элементов данных объектов.

В данном заключении исследуются другие товарные знаки, содержащие сходные с заявленным обозначением элементы, отсутствующие в товарных знаках [1] и [7], в силу чего оценка сходства товарных знаков, данная в судебных актах [24] и [25], не противоречит выводу заключения о сходстве заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [9], [8], основанном на общем зрительном впечатлении.

По завершении рассмотрения возражения от заявителя поступило Особое мнение от 15.04.2011, доводы которого сводятся к тому, что при рассмотрении возражения коллегия проигнорировала Решение Арбитражного суда Воронежской области [24] и Постановление девятнадцатого арбитражного апелляционного суда [25], которые имеют непосредственное отношение к вопросу, который рассматривался на коллегии.

В настоящем заключении рассмотрены доводы, на которые ссылается заявитель в Особом мнении, и исследованы вышеуказанные судебные акты [24] и [25].

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 07.02.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 12.11.2010.